

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лю К.Е., ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
г. Екатеринбург

Современному обществу хорошо известно, что, зачастую, для усиления конкурентных позиций отечественных производителей необходимо внедрение и эффективная защита объектов интеллектуальной собственности (ИС), так как они экономически ценны в качестве товара. В то же время, следует отметить, что не всегда результаты интеллектуальной собственности могут представлять собой объект коммерческой реализации, и затраты, возникающие вследствие обеспечения правовой охраны такого результата не являются экономически целесообразными, что уже отрицательно отражается на показателях отечественных производителей.

В Российской Федерации существует инструмент государственной политики в области развития отечественной науки и технологий - Перечень критических технологий Российской Федерации [1]. При развитии любой из перечисленных технологий неизбежно будут появляться результаты интеллектуальной собственности, которые, в свою очередь, нуждаются в правовой охране. Таким образом, вопросы, связанные с выбором оптимального способа охраны, являются более чем актуальным.

На сегодняшний день существует множество организаций, которые предоставляют услуги, касающиеся различных аспектов управления интеллектуальной собственностью. Среди них такие фирмы, как «Городисский и партнёры», «Ломский и партнёры», «Выгодин и партнёры», «Союзпатент», «Ай Пи Про» и др. [2-6]. Типичная компания по управлению интеллектуальной собственностью на российском рынке оказывает услуги по патентным и информационным исследованиям, обеспечению правовой охраны объектов авторских, смежных, патентных прав, а так же средств индивидуализации, оценке объектов интеллектуальной собственности, патентному аудиту. В определяющем большинстве российские компании предусматривают наличие у клиентов четкого представления о необходимости защиты того или иного объекта интеллектуальной собственности и предлагают узкоспециализированные услуги (например, оформление заявочной документации, ведение переписки с Роспатентом и др.), которые клиенты не могут правильно осуществить самостоятельно. Вопрос выбора оптимального способа охраны результата интеллектуальной собственности разрешается путем узкоспециализированной оценки, основанной на сложности, сроках и размерах выплат, связанных с получением охранного документа. Принятие решений о целесообразности предоставления правовой охране и выбора ее оптимального способа

полностью осуществляется разработчиками результатов интеллектуальной деятельности, которые выполняют эту функцию, опираясь на личное мнение, опыт, прогнозы коммерциализации, зачастую не полностью отражающие общую ситуацию. Отечественным производителям необходима методика, по которой можно будет комплексно оценить коммерциализуемость результата интеллектуальной деятельности для принятия наиболее верного решения о выборе оптимального способа правовой охраны, в том числе, рассматривая получение международной охраны.

Рассмотрим выбор способа правовой охраны РИД на примере ОАО "РЖД", где разработан регламент беспатентной формы охраны созданных разработок в режиме коммерческой тайны, утвержденный распоряжением от 18.04.2011г. N 818р. В соответствии с указанным регламентом в виде секретов производства (ноу-хау) в ОАО "РЖД" должны охраняться сведения о технологиях изготовления или сборки, технологиях контроля и управления производственными процессами, рациональном размещении техники и оборудования, профессиональном опыте и иных объектах, имеющих коммерческую ценность, в том числе:

- конструкторская документация, схемы и чертежи, рабочие материалы;
- технологическая информация и документация, параметры технологических процессов, технологические карты, списки комплектующих;
- данные об условиях осуществления различных операций и способов, сведения о материалах, конструкционных и прочностных особенностях;
- результаты опытов и испытаний;
- расчеты, методики, технологии, рецептуры, химический состав и формулы;
- данные о производственных улучшениях, данные об организации производства, данные о финансировании;
- методы рекламы и маркетинга и т.п.

В качестве секрета производства (ноу-хау) с использованием режима коммерческой тайны в ОАО "РЖД" охраняются так же объекты, которые при наличии патентной охраны могут быть относительно легко воспроизведены по опубликованному патентному описанию. Что же касается РИД, которые воплощаются в реальные промышленные изделия, в частности, устройства, локомотивы, вагоны, оборудование или технологические линии, предназначенные для экспорта, то для них наиболее эффективной является патентная форма охраны. Патентная форма защиты для такого вида объектов техники строится на максимально широкой правовой охране, включающей защиту технологии в целом, защиту отдельных конструктивных узлов, внешнего вида, маркировки и т.д. По мнению ОАО "РЖД", такой подход позволяет обеспечить надежную защиту производимой и экспортируемой продукции от возможных конкурентов, в том числе зарубежных [7].

В целом, методические рекомендации ОАО "РЖД", безусловно, имеют свою практическую применимость, но все же учитывают недостаточное количество факторов, решение на основе которых, авторам приходится принимать самостоятельно.

Так же вопрос выбора оптимального способа правовой охраны РИД рассмотрели В.Ю. Корчак и А.В. Виславский, они предложили алгоритм решения задачи выбора правовой охраны РИД, основанный на оценке нескольких критериев [8]. Данная методика разработана и применяется для результатов интеллектуальной деятельности, полученных в НИОКР, выполняемых по государственному оборонному заказу. В ней учитываются следующие факторы:

- научно-технический уровень – определяет, насколько отличаются характеристики РИД от известных отечественных и зарубежных аналогов в рассматриваемой области науки и техники;

- динамика области применения – характеризует скорость сужения области применения РИД во времени, то есть потерю актуальности данного результата при реализации в перспективных образцах вооружения и военной техники (ВВТ) различного назначения, что обусловлено появлением новых РИД, специально разработанных для реализации в конкретных образцах ВВТ, либо аналогичных РИД с более совершенными характеристиками и т.п.;

- возможность повышения тактико-технических характеристик (ТТХ) ВВТ – характеризует степень качественных изменений в ТТХ вооружения и военной техники, возникающих при реализации в них данного РИД;

- возможность решения принципиально новых технических задач – определяет степень необходимой доработки данного РИД для обеспечения решения принципиально новых военно-технических задач перспективными образцами ВВТ;

- вклад в снижение затрат на эксплуатацию и боевое применение ВВТ – характеризует степень потенциального снижения затрат на эксплуатацию и боевое применение ВВТ при реализации данного РИД в ходе его разработки,

- потребный уровень затрат на реализацию – определяет количество материальных и финансовых ресурсов, необходимых для реализации данного РИД в серийно выпускаемом образце ВВТ или же доведения его до стадии серийного производства в качестве самостоятельного образца вооружения или военной техники;

- возможность трансфера – определяет возможные области трансфера данного РИД, полученного в рамках государственного оборонного заказа (от применения в гражданском секторе экономики до его экспорта на зарубежные рынки).

Возможные альтернативы при этом: получение охранных документов в форме патента, сохранение результата в режиме коммерческой тайны, правовая охрана

возникает в силу создания РИД (исключительное авторское право), невозможна (концепции, принципы, открытия и т.п.) или нецелесообразна.

Алгоритм включает в себя следующие этапы:

Проведение экспертизы и получение данных по факторам от экспертов

Обработка полученных данных математическими методами

Определение конкретного типа правовой охраны РИД в рамках выбранной экспертно на предыдущем этапе формы охраны.

Недостатком разработанной методики является ее узкая специализация. Тем не менее, решение задачи с помощью методов теории принятия решений и метода анализа иерархий Т. Саати эффективно, и расширение ее до всех отраслей поспособствует созданию единой методики принятия решений о выборе оптимального способа правовой охраны РИД на основе ряда критериев.

Рассмотренные методики достигают только узкоспециализированные цели, для которых они были разработаны: регламент ОАО "РЖД" предусматривает только беспатентную форму охраны созданных разработок в режиме коммерческой тайны, а методика В.Ю. Корчака и А.В. Виславского создана только для результатов интеллектуальной деятельности, полученных в НИОКР, выполняемых по государственному оборонному заказу. Отечественные производители не имеют общей методики принятия решений о выборе оптимального способа правовой охраны РИД, которая могла бы быть использована без существенных доработок, однако именно она смогла бы существенно повысить конкурентоспособность организаций. Необходимо разработать методику принятия решений о выборе оптимального способа правовой охраны РИД на основе комплексной оценки коммерциализуемости, которая будет учитывать множество факторов: от возможности охраны в качестве того или иного объекта интеллектуальной собственности, оценки физической возможности использования РИД до оценки финансовой осуществимости и экономической эффективности. Многолетний опыт специалистов и экспертов в области управления инновациями и интеллектуальной собственностью позволит выявить конечный набор критериев, необходимых для выбора оптимального способа правовой охраны РИД, а формальные математические методы, предложенные в существующей методике, позволят подобрать искомую альтернативу с учетом важности каждого из критериев.

В настоящее время руководство Российской Федерации ставит перед собой задачу все большего вовлечения интеллектуальной собственности в хозяйственную деятельность, а так же поддержки производственных предприятий, активно использующих результаты интеллектуальной деятельности. Отсюда следует, что универсальная методика принятия решений о выборе оптимального способа правовой охраны РИД на основе комплексной оценки коммерциализуемости соответствует

задачам страны, способна внести свой вклад в развитие национальной экономики и усилить конкурентные преимущества на мировом рынке.

Библиографический список:

1. Перечень критических технологий Российской Федерации, утверждённый Указом Президента РФ от 7 июля 2011 года № 899
2. Интернет-сайт ООО «Юридическая фирма Городисский и партнёры» Режим доступа: <http://www.gorodissky.ru/uslugi/audit-intellektualnoy-sobstvennosti/>
3. Интернет-сайт Патентного бюро «Ломский и партнёры» Режим доступа: <http://www.lomsky.com/>
4. Интернет-сайт Патентного бюро «Выгодин и партнёры» Режим доступа: <http://www.patent-bureau.ru/Services/consulting.html>
5. Интернет-сайт Фирмы патентных поверенных ООО «Союзпатент» Режим доступа: <http://www.sojuzpatent.ru/newsection3629>
6. Интернет-сайт ЗАО «Ай Пи Про» Режим доступа: <http://ippro.ru/statii/uslugi.html>
7. Методические рекомендации по коммерциализации РИД путем введения их в хозяйственный и гражданский оборот за рубежом (часть 3 - Выбор режима правовой охраны при использовании РИД), ОАО "РЖД", декабрь 2011г.
8. Выбор формы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, В.Ю. Корчак, А.В. Виславский, Компетентность 2/53/2008, с. 3-14.

УПРАВЛЕНИЕ ПАТЕНТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОМПАНИИ

Мальцева Е.А., ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
г. Екатеринбург

В современном мире интеллектуальная собственность компаний становится все более ценным нематериальным активом. Всё чаще встречаются ситуации, когда наибольшую выгоду компаниям приносят не столько их производственные мощности, сколько доходность от патентов, товарных знаков, объектов ноу-хау и авторский прав.

Для извлечения максимальной выгоды от объектов ИС, владельцам компаний надлежит не просто обеспечить их надежную правовую охрану, но и научиться эффективно управлять собственными активами.